

# Opdrachtgeversauteursrecht

**Het auteursrecht op een in opdracht gemaakt werk komt van rechtswege toe aan de opdrachtgever. Dat is een regel waarvan we dachten dat die niet bestond in het Nederlandse auteursrecht. Sinds kort is echter duidelijk dat die regel in Nederland wél bestaat, en wel ten aanzien van het auteursrecht met betrekking tot 'elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer [...] verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen', indien dat voorwerp in opdracht of op bestelling is ontworpen en voor zover dat voorwerp bestemd is om door de opdrachtgever op industriële schaal te worden vervaardigd en verhandeld.**

**Dirk Visser**

Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE aan de Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam.

Op 22 juni 2007 heeft het Benelux Gerechtshof namelijk in zijn *Electrolux*-arrest<sup>1</sup> bepaald dat de regel van art. 3.8.2 BVIE, waarin bepaald wordt dat de opdrachtgever beschouwd wordt als de 'ontwerper' in de zin van het modellenrecht, zowel betrekking heeft op gedeponeerde als op *niet gedeponeerde* tekeningen en modellen. En op 3 februari 2009 heeft het Hof Amsterdam<sup>2</sup> daaraan de (onvermijdelijke?) consequentie verbonden dat dan ook art. 3.29 BVIE op niet als model gedeponeerde tekeningen en modellen van toepassing is en dat ook het auteursrecht erop toekomt aan de opdrachtgever.

Het gaat om de uitleg van de volgende twee bepalingen van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE):

**Art. 3.8.2**

*Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.*

**Art. 3.29**

*Wanneer een tekening of model onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 3.8 werd ontworpen, komt het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toe aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd.*

Tot medio 2007 werd er (stilzwijgend) vanuit gegaan dat deze bepalingen alleen betrekking hadden op rechtsgeldig

(dus tijdig) gedeponeerde tekeningen en modellen.<sup>3</sup> Verkade was van oordeel dat de regel van art. 23 BTMW (thans art. 3.29 BVIE) niet van toepassing was op niet gedeponeerde modellen.<sup>4</sup>

In zijn *Electrolux*-arrest overwoog het Benelux Gerechtshof evenwel ten aanzien van art. 6 lid 2 BTMW (thans art. 3.8.2 BVIE):

*11. Uit deze voorschriften, in onderling verband beschouwd, volgt dat artikel 6, lid 2, van de BTMW – evenals artikel 6, lid 1, – dat onder de daar omschreven omstandigheden een ander als ontwerper aanwijst dan degene door wiens inspanningen het model of de tekening tot stand is gekomen, mede betrekking moet hebben op niet-gedeponeerde modellen of tekeningen. Anders zou de BTMW verhinderen dat die ander, de opdrachtgever of de werkgever, reeds voor het depot – thans de inschrijving van het depot – tot de uitvoering van het voortbrengsel overeenkomstig het model zou kunnen overgaan. Zonder het bepaalde in artikel 6, lid 2, van de BTMW, zou deze ander immers jegens de werkelijke ontwerper de bevoegdheid missen tot het deponeren van een nog niet gedeponeerd model of tekening (onderstreping toegevoegd).*

Het Hof Amsterdam overwoog begin 2009 in de zaak *Voortman/HS Design*:

*4.5. Genoemde bepalingen [3.8.2. jº 3.29] van het BVIE (evenals voorheen de BTMW) komen er – voor de onderhavige situatie samengevat – op neer dat indien een model op bestelling is ontworpen de opdrachtgever, behoudens andersluidend beding tussen opdrachtgever en ontwerper, als ontwerper wordt*

<sup>1</sup> BenGH 22 juni 2007, NJ 2007, 500, B9 4331 (*Electrolux/SOFAM*).

<sup>2</sup> Hof Amsterdam 3 februari 2009, LJN BH2939, B9 7581 (*Voortman/HS Design*), zie elders in dit nummer.

<sup>3</sup> Zie bijvoorbeeld: D.J.G. Visser, 'Overdracht van auteursrecht op logo's: wenselijk', *AMI* 2006/5, p. 145-150 (146-147).

<sup>4</sup> D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van producten*, Kluwer 1985, p. 162:

'Heeft er echter nimmer een depot plaats gehad, dan komt het 'desbetreffend' auteursrecht toe aan degene aan wie het volgens de regels van de Auteurswet toekomt'. P.G.F.E. Geerts (in: Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer 2007, p. 190) is het met Verkade eens en is van oordeel dat dit standpunt ook na het genoemde *Electrolux*-arrest verdedigbaar is.

*beschouwd en dat aan deze [opdrachtgever] daarmee ook het auteursrecht inzake dat model toekomt (onderstreping toegevoegd).*

Deze vaststelling van het Amsterdamse Hof lijkt mij juist en eigenlijk onvermijdelijk na het *Electrolux*-arrest. Ik deel dan ook niet de mening van Geerts<sup>5</sup> dat na *Electrolux* nog verdedigbaar is dat het auteursrecht op niet-gedeponeerde modellen niet aan de opdrachtgever toekomt. Geerts geeft voor zijn standpunt geen argumenten en Verkade sprak in 1985 van een 'prefereren' van het stelsel van de Auteurswet, omdat hij het juist achtte en omdat de BTMW-gever niet te kennen had gegeven daar per se van af te willen wijken. Ik denk dat nu het Benelux Gerechtshof expliciet heeft geoordeeld over de betekenis van het begrip 'ontwerper' in art. 3.8.2. BVIE een volledig afwijkende interpretatie van art. 3.29 BVIE niet goed meer mogelijk is, nu art. 3.29 BVIE expliciet spreekt van 'degene die overeenkomstig het in dat artikel [3.8.2] bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd'.

De artikelen 3.8.2. j° 3.29 BVIE zijn weliswaar van regelend recht – er kan dus bij overeenkomst van worden afgeweken – maar het belang van de constatering van het Amsterdamse Hof kan m.i. moeilijk worden onderschat. Naast de in de artikelen 7 en 8 Aw geregelde vormen van fictief makerschap bestaat er nu een derde vorm van fictief makerschap die in veel meer gevallen van toepassing is dan eerder werd gedacht.

Dit is enerzijds het gevolg van het feit dat de regeling van het 'opdrachtgeversauteursrecht' ook van toepassing is op alle niet-gedeponeerde tekeningen en modellen en anderzijds van het feit dat het begrip tekening en model door de Europese harmonisatie vermoedelijk belangrijk is uitgebreid.

Zoals in de inleiding aangegeven: bij een tekening of model gaat het om 'elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen' (zie art. 3.1.4 BVIE).

Kort samengevat: ieder 'voorwerp' en ieder aspect van het uiterlijk daarvan is een tekening of een model.

In het *Electrolux*-arrest is nog wel een belangrijke beperking te lezen:

*13. Voor de toepassing van artikel 6, lid 2, van de BTMW, zoals hierboven is uitgelegd, is vereist dat de bestelling is gedaan*

*met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.*

14. Uit de Memorie van Toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake Tekeningen of Modellen, Benelux-Publicatieblad 1966-6, bladzijde 40, blijkt dat dit het geval is als een standaardmodel wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal in het bedrijf van de opdrachtgever. Als daarentegen de opdracht met een ander doel werd gegeven, komt het recht tot depot aan de werkelijke ontwerper toe en dit is volgens die Memorie van Toelichting het geval als bijvoorbeeld opdracht werd gegeven voor het ontwerpen van een model voor een voorwerp dat voor particuliere doeleinden is bestemd. Aldus moet een naar het model vervaardigd voortbrengsel zelf het voorwerp zijn van de verhandeling. Als het model wordt vervaardigd door de opdrachtgever of in zijn opdracht, zonder dat een naar dit model vervaardigd voortbrengsel voorwerp is van de verdere verhandeling door de opdrachtgever zelf of, met zijn toestemming, door een derde, wordt de opdrachtgever niet als ontwerper van het model beschouwd.

15. Hieruit volgt dan dat enkel de opdrachtgever die van plan is een voortbrengsel naar het model te vervaardigen en vervolgens te verhandelen, als ontwerper moet worden beschouwd. (onderstreping toegevoegd).

De opdrachtgever moet dus van plan zijn het 'voorwerp' zelf in productie te nemen en te gaan verhandelen. Voor veruit de meeste industriële vormgeving die in opdracht wordt ontworpen zal dit evenwel het geval zijn. Opvallend genoeg was dit in de *Electrolux*-zaak zelf juist niet het geval: het ging om een beursstand die door de ontwerper werd verhuurd voor eenmalig gebruik en die 'niet is ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever'.

Voor alle denkbare vormgeving (inclusief 'verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen') die wél wordt ontworpen met het oog op vervaardiging 'op industriële schaal' en verhandeling ervan door de opdrachtgever, geldt evenwel dat de opdrachtgever de auteursrechthebbende is (behoudens andersluidend beding). Dit zal voor de beroepsorganisaties BNO en Pictoright ongetwijfeld aanleiding zijn om te benadrukken dat een dergelijk andersluidend beding door de ontwerper moet worden overeengekomen. Maar voor al die situaties waarin één en ander niet duidelijk anders is overeengekomen, geldt nu de duidelijke regel dat bij – door de opdrachtgever – op industriële schaal te vervaardigen en te verhandelen vormgeving het daarop rustende auteursrecht toekomt aan de opdrachtgever. En dat is misschien wel zo praktisch<sup>6</sup> (al zullen de BNO en Pictoright daar ongetwijfeld anders over denken).<sup>7</sup>

5 P.G.F.E. Geerts, in: Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer 2007, p. 190.

6 Zie D.J.G. Visser, 'Overdracht van auteursrecht op logo's: wenselijk!', *AMI*

2006/5, p. 145-150.

7 Zie V. van den Eijnde en A. Siegelaar, 'Overdracht van auteursrecht op logo's: Onwenselijk!', *AMI* 2006/6, p. 200-201.